

**Interner Verteilerschlüssel:**

- (A) [ - ] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [ - ] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [ - ] An Vorsitzende
- (D) [ X ] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung  
vom 15. Dezember 2015**

**Beschwerde-Aktenzeichen:** T 1251/12 - 3.4.02

**Anmeldenummer:** 04732321.7

**Veröffentlichungsnummer:** 1611412

**IPC:** G01B5/00, G01N23/00

**Verfahrenssprache:** DE

**Bezeichnung der Erfindung:**

MANIPULATOR FÜR EINE PRÜFVORRICHTUNG FÜR ZERSTÖRUNGSFREIE  
MATERIALPRÜFUNG

**Patentinhaber:**

GE Sensing & Inspection Technologies GmbH

**Einsprechende:**

YXLON International X-Ray GmbH

**Relevante Rechtsnormen:**

EPÜ 1973 Art. 54(2), 56, 100(a), 100(b)  
EPÜ Art. 123(2), 123(3)

**Schlagwort:**

Änderungen - Erweiterung des Anmeldungsgegenstandes - (nein)  
Erweiterung des Schutzbereichs - (nein)  
Ausreichende Offenbarung - (ja)  
Erfinderische Tätigkeit - Hauptantrag (nein) -  
Hilfsantrag (ja)



**Beschwerdekammern**  
**Boards of Appeal**  
**Chambres de recours**

European Patent  
Office  
D-80298 MUNICH  
GERMANY  
Tel. +49 (0) 89 2399-0  
Fax +49 (0) 89  
2399-4465

**Beschwerde-Aktenzeichen: T 1251/12 - 3.4.02**

**E N T S C H E I D U N G**  
**der Technischen Beschwerdekammer 3.4.02**  
**vom 15. Dezember 2015**

**Beschwerdeführer:** GE Sensing & Inspection Technologies GmbH  
(Patentinhaber) 50354 Hürth (DE)

**Vertreter:** Vorberg, Jens  
Patentanwälte  
Bauer Vorberg Kayser  
Partnerschaft mbB  
Goltsteinstraße 87  
50968 Köln (DE)

**Beschwerdeführer:** YXLON International X-Ray GmbH  
(Einsprechender) Essener Bogen 15  
22419 Hamburg (DE)

**Vertreter:** Braitmayer, Sven-Erik  
DTS Patentanwälte Rechtsanwälte  
Sankt-Anna-Straße 15  
80538 München (DE)

**Angefochtene Entscheidung:** **Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung  
des Europäischen Patentamts über die  
Aufrechterhaltung des europäischen Patents  
Nr. 1611412 in geändertem Umfang, zur Post  
gegeben am 30. März 2012.**

**Zusammensetzung der Kammer:**

**Vorsitzender** B. Müller  
**Mitglieder:** H. von Gronau  
F. J. Narganes-Quijano

## **Sachverhalt und Anträge**

- I. Die Einspruchsabteilung hatte das europäische Patent Nr. 1611412 in geändertem Umfang gemäß dem damals geltenden einzigen Hilfsantrag aufrecht erhalten.

Mit dem Einspruch der Einsprechenden war das Patent in vollem Umfang im Hinblick auf die Einspruchsgründe nach Artikel 100(a) und (b) EPÜ 1973 angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass die Offenbarung der beanspruchten Erfindung ausreichend sei (Artikel 100(b) EPÜ 1973) und dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem damals geltenden Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag jedoch nicht durch den verfügbaren Stand der Technik nahegelegt werde (Artikel 56 EPÜ 1973).

- II. Während des erstinstanzlichen Verfahrens wurden folgende Dokumente von den Beteiligten herangezogen:

Druckschriftlicher Stand der Technik:

E1: W096/11633

E3: US6244745.

Dokumente bezüglich der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung MU 64:

A1: Bestellung

A2: Konstruktionszeichnung

A3: Übernahmeprotokoll

A4: Photos 1-10 MU 64.

- III. Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende haben Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt.
- IV. Die Patentinhaberin beantragte ursprünglich die Aufhebung der Zwischenentscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß Hauptantrag oder einem der Hilfsanträge 1 bis 6, alle eingereicht mit der Beschwerdeschrift vom 7. Juni 2012, sowie weiter hilfsweise die Aufrechterhaltung gemäß Hilfsantrag 7 eingereicht mit Schreiben vom 13. Dezember 2011, der als Hilfsantrag der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag.

Die Einsprechende beantragte die Aufhebung der Zwischenentscheidung und den Widerruf des Patents.

- V. Die Kammer hat eine mündliche Verhandlung anberaumt und dazu den Beteiligten ihre vorläufige Meinung mitgeteilt.
- VI. Mit Schreiben vom 16. November 2015 hat die Patentinhaberin die Hilfsanträge 1, 2, 4, 5 und 6 zurückgenommen und Argumente zur Stützung von Hauptantrag und verbliebenen Hilfsanträgen 3 und 7 vorgebracht.
- VII. Die mündliche Verhandlung fand am 15. Dezember 2015 statt. Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung verkündet.
- VIII. Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet wie folgt:

"Prüfapparat für zerstörungsfreie Materialprüfung, mit einem Manipulator (40), der zwei Linearachsen (8, 12) aufweist, einer Prüfvorrichtung bestehend aus einer

Prüfquelle (4) und einem Detektor (6), und mit einem um eine Schwenkachse (18) schwenkbaren und in einer Längsrichtung (10, 14) des Manipulators (40) verfahrbaren Träger (2), an dem die Prüfquelle (4) und der Detektor (6) befestigt sind, wobei der Träger (2) an den Linearachsen (8, 12) in einem Abstand jeweils über ein Schwenkgelenk (17, 19) angelenkt ist, wobei für jede der Linearachsen (8, 12) jeweils ein Linearantrieb (44, 42) zum unabhängigen Verfahren des Trägers (2) an jeder der Linearachsen (8, 12) in der Längsrichtung (10, 14) vorgesehen ist."

Der unabhängige Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 lautet wie folgt:

"Prüfapparat für zerstörungsfreie Materialprüfung, mit einem Manipulator (40), der zwei Linearachsen (8, 12) aufweist, einer Prüfvorrichtung bestehend aus einer Prüfquelle (4) und einem Detektor (6), und mit einem um eine Schwenkachse (18) schwenkbaren und in einer Längsrichtung (10,14) des Manipulators (40) verfahrbaren, längenunveränderlichen Träger (2), an dem die Prüfquelle (4) und der Detektor (6) befestigt sind, wobei der Träger (2) an den Linearachsen (8, 12) in einem Abstand jeweils über ein Schwenkgelenk (17, 19) angelenkt und in der Längsrichtung (10, 14) unabhängig verfahrbar ist, und wobei zwischen dem Träger (2) und nur einer der Linearachsen (12) ein Längenausgleichselement (24) vorgesehen ist."

Die Ansprüche 2 bis 10 gemäß Hilfsantrag 3 sind abhängig von Anspruch 1.

## **Entscheidungsgründe**

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin und die Beschwerde der Einsprechenden sind zulässig.
2. Stand der Technik, offenkundige Vorbenutzung (Artikel 54(2) EPÜ 1973)

Die Frage, ob die Vorbenutzung der Vorrichtung MU 64 offenkundig war und deshalb zum Stand der Technik gehört, war zwischen den Parteien strittig.

Die Einspruchsabteilung war in ihrer Entscheidung zu dem Ergebnis gekommen, dass der Gegenstand des damaligen Hilfsantrags, ausgehend von der Vorrichtung MU 64, neu und erfinderisch sei, und deshalb die Klärung der Frage, ob die Vorrichtung MU 64 der Öffentlichkeit zugänglich war, unnötig sei.

Die Debatte in der mündlichen Verhandlung vor der Kammer hat ebenfalls gezeigt, dass die durch die Vorbenutzung offenbarten Merkmale für den Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsantrag 3 nicht entscheidungsrelevant waren. Die Kammer brauchte deshalb die Frage der Offenkundigkeit der Vorbenutzung des Apparats MU 64 nicht zu klären.

3. Hauptantrag, Anspruch 1
- 3.1 Mangelnde Ausführbarkeit (Artikel 100 b) EPÜ 1973)
  - 3.1.1 Die Einsprechende sieht mangelnde Ausführbarkeit in dem Merkmal: "wobei der Träger an den Linearachsen in einem Abstand jeweils über ein Schwenkgelenk angelenkt ist". Es sei für den Fachmann nicht verständlich, was darunter zu verstehen sei, dass der Träger 2 an den zwei Linearachsen 8, 12 in einem Abstand jeweils angelenkt sei. Auf Seite 2, Zeilen 8 und 9 der ursprünglichen

Offenbarung sei das Merkmal erwähnt. Dort ist ausgeführt: "Aufgrund des Abstands der Anlenkungen des Trägers jeweils an den Linearachsen ergibt sich ein stabiler Aufbau." Aber auch hier sei keinerlei Definition des Abstands gegeben. Die Einsprechende machte dann noch Überlegungen, wie ein Aufbau ohne Abstand aussehen könne, und dass dies ebenfalls nicht klar sei.

- 3.1.2 Die Patentinhaberin sieht in diesem Merkmal weder eine mangelnde Klarheit noch eine mangelnde Ausführbarkeit und hat dazu ausgeführt, dass aus der ursprünglichen Beschreibung auf Seite 2, Zeilen 8 ff. und Seite 3, Zeilen 3 bis 14 in Zusammenschau mit den Zeichnungen klar hervorgehe, dass der Träger 2 in einem ersten Schwenkgelenk 17 an der Linearachse 8 angelenkt sei, an einem zweiten Schwenkgelenk 19 an der Linearachse 12 angelenkt sei, und diese beiden Anlenkungspunkte nicht zusammenfielen, sondern einen von Null verschiedenen Abstand voneinander aufwiesen (vgl. Einspruchserwiderung vom 22. Juni 2007, Seite 2).
- 3.1.3 Die Kammer schließt sich der Patentinhaberin an, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 keinen Mangel an Ausführbarkeit aufweist (Artikel 100(b) EPÜ 1973). In den angegebenen Stellen der Beschreibung und den Zeichnungen ist hinreichend deutlich angegeben, wie der Träger an den Linearachsen in einem Abstand jeweils über ein Schwenkgelenk angelenkt werden kann. Der Fachmann hat mit diesen Angaben keine Schwierigkeiten, den Gegenstand des Anspruchs 1 zu realisieren.
- 3.2 Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ

- 3.2.1 Die Einsprechende sieht eine Erweiterung des Schutzbereichs darin, dass für jede der Linearachsen "jeweils ein Linearantrieb [...] vorgesehen ist". Dies bedeute, dass das Merkmal in den beanspruchten Gegenstand eingefügt werden könne und einer Zweckangabe entspräche. Damit sei nicht zwingend ein unabhängiges Verfahren des Trägers 2 an jeder der Linearachsen vom Anspruch umfasst. Da das unabhängige Verfahren des Trägers im erteilten Anspruch 1 zwingend enthalten gewesen sei, sei der Schutzbereich erweitert (Artikel 123(3) EPÜ). Es sei auch sonst nirgendwo in der ursprünglichen Anmeldung offenbart, dass der Träger nicht unabhängig verfahrbar sei (Artikel 123(2) EPÜ).
- 3.2.2 Die Patentinhaberin hat dazu im Schreiben vom 16. November 2015 ausgeführt, dass der Ausdruck "vorgesehen ist" als bestimmter Ausdruck zu verstehen sei. Jede der Linearachsen weise jeweils einen Linearantrieb auf. Dies ergebe sich auch zweifelsfrei aus der Beschreibung und den Figuren. Beispielsweise sei auf Seite 4, Absatz 5 ausgeführt, dass zum unabhängigen Verfahren der Schlitten jeweils ein Linearantrieb an den Linearachsen vorgesehen ist. Aufgrund der Funktion, dass zwei Motoren zum unabhängigen Verfahren der Schlitten notwendig seien, sei dieses Merkmal zweifelsfrei bestimmt. Ein Hinweis auf nur einen einzigen Antrieb fände sich nicht.
- 3.2.3 Die Kammer ist der Meinung, dass der Ausdruck "vorgesehen ist" in einem Patentanspruch nicht so verstanden werden kann, dass das entsprechende Merkmal nur fakultativ ist, im Sinne von "kann vorgesehen werden". Der Ausdruck ist, wie in Patentansprüchen üblich, im Sinne von "bestimmt" zu verstehen. Gemäß dem Anspruch 1 ist daher für jede der Linearachsen jeweils ein Linearantrieb mit den beanspruchten Merkmalen



bestimmt. Den Einwänden der Einsprechenden nach Artikel 123(2) und (3) EPÜ liegt somit eine Auslegung des beanspruchten Gegenstands zugrunde, die aus Sicht der Kammer nicht zutreffend ist.

### 3.3 Neuheit (Artikel 54(1) EPÜ 1973)

Für den Fall, dass "vorgesehen" nicht als fakultatives Vorsehen verstanden wird, hat die Einsprechende keinen Neuheitseinwand erhoben. Die Kammer sieht gemäß obiger Auslegung des Wortlauts des Anspruchs 1 (vgl. Nr. 3.2 oben) die Neuheit gegeben.

### 3.4 Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973)

- 3.4.1 Das Dokument E1 wurde von den Parteien als nächstliegender Stand der Technik gesehen, insbesondere bei Unterstellung, dass die Vorbenutzung des Apparats MU 64 nicht als offenkundig anzusehen ist. Das Dokument E1 offenbart einen Prüfapparat für zerstörungsfreie Materialprüfung (Röntgenuntersuchung von Körperteilen, siehe Fig. 3), mit einem Manipulator (31), der zwei Linearachsen (31a, 31b) aufweist, mit einer Prüfvorrichtung bestehend aus einer Prüfquelle (11, 21) und einem Detektor (13, 23), und mit einem um eine Schwenkachse (63) schwenkbaren und in einer Längsrichtung des Manipulators verfahrbaren Träger (40 bis 43), an dem die Prüfquelle und der Detektor befestigt sind, wobei der Träger (40 bis 43) an den Linearachsen (31a, 31b) über ein zwischen den Linearachsen befindliches Schwenkgelenk (bei 64) angelenkt ist, wobei für jede der Linearachsen (31a, 31b) jeweils ein Linearantrieb ("displacement devices", vgl. Seite 5, Zeile 7) zum unterschiedlichen Verfahren der Aufhängungen 62a, 62b ("individual displacements", vgl. Seite 5, Zeilen 9 und 10) an jeder der Linearachsen

in der Längsrichtung vorgesehen ist. Durch das unterschiedliche Verfahren der Aufhängungen 62a, 62b kann der Antrieb 64 rotiert werden, was zu einem Verdrehen des Trägers führt (vgl. Figur 4). Aus der Offenbarung des Dokuments E1 ist - wie von der Patentinhaberin ausgeführt - nicht ersichtlich, ob die Linearantriebe der Linearachsen unabhängig sind, oder ob ein Motor über ein schaltbares Getriebe die Linearachsen so antreibt, dass eine Schwenkbewegung oder eine lineare Bewegung des Trägers ausgeführt wird. Die Kammer sieht daher das Merkmal, wonach die Linearantriebe zum "unabhängigen" Verfahren des Trägers ausgelegt sind, als nicht in E1 offenbart an.

- 3.4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 **unterscheidet** sich somit von der Offenbarung des Dokuments E1 dadurch, dass der Träger über jeweils ein Schwenkgelenk in einem Abstand an den Linearachsen angelenkt ist, und die Linearantriebe zum unabhängigen Verfahren des Trägers an jeder der Linearachsen in der Längsrichtung ausgelegt sind.
- 3.4.3 Dies **bewirkt** eine Lagerung oder Aufhängung des Trägers an den Linearachsen, wobei der Träger durch unabhängiges Verfahren der Aufhängungen verdreht werden kann. Der Apparat in Dokument E1 hat bereits eine derartige Aufhängung. Dem Fachmann stellt sich daher die **Aufgabe**, eine alternative Aufhängung zu suchen.
- 3.4.4 Der Fachmann, der eine andere Aufhängung des Trägers sucht, würde das Dokument E3 berücksichtigen. Dokument E3 betrifft das gleiche technische Gebiet (Prüfapparat für zerstörungsfreie Prüfung für Körperteile mittels Röntgenstrahlung, vgl. Fig. 1 und 2) und verwendet auch einen an einem Manipulator verfahrbaren Träger (2, 3), an dem der Detektor (in 1) befestigt ist. Insbesondere

lernt der Fachmann aus Dokument E3, dass ein Träger 2, 3 auch an den beiden Linearachsen 7a, 7b des Manipulators über jeweils ein Gelenk 5a, 5b angelenkt werden kann. Diese Gelenke haben einen Abstand zueinander und erlauben ein unabhängiges Verfahren und eine Drehung des Trägers, wenn die Linearachsen unterschiedlich angetrieben werden. Dazu hat jede der Linearachsen einen unabhängigen Linearantrieb 8a, 8b.

- 3.4.5 Die Patentinhaberin brachte im Wesentlichen vor, dass es für den Fachmann nicht naheliegend sei, ausgehend von Dokument E1 die Lehre aus dem Dokument E3 zu berücksichtigen. In der Lehre des Dokuments E1 würde die gesamte Last über eine Mittelachse eingeleitet, und diese Mittelachse müsste der Fachmann weglassen. E3 beschreibe eine Vorrichtung, bei der insgesamt drei Drehpunkte vorhanden seien. Zwei Drehpunkte befänden sich im Bereich der Gleitelemente 6a und 6b, der dritte Drehpunkt läge auf der Achse 2. Der gesamte Röntgenschichtträger sei darüber hinaus verschiebbar, bis die Gleitelemente 6a und 6b in ihren Gleitführungen 4a, 4b anschlügen. Dadurch verändere sich die Drehachse, die durch die Achse 2 verläuft, was das Fokussieren behindere und daher nicht gewollt sei. Aus diesem Grund habe die Vorrichtung aus Dokument E3 Führungsschienen 11a, 11b, in denen ein Schlitten 12 verfahrbar geführt sei (vgl. Figuren 3-5). Diese Führungsschienen verhinderten ein Ausweichen der Achse 2 in horizontaler Richtung. Eine Übertragung der Lehre aus Dokument E3 auf die Vorrichtung gemäß E1 sei also technisch ausgeschlossen. Eine Kombination würde zu einer Vorrichtung führen, die neben den Linearachsen zusätzlich Führungsschienen zwingend benötige. Dadurch würde der Träger an einer Achse 2 angelenkt, eine Anlenkung an den Linearachsen selbst sei nicht vorgesehen. Daher sei eine weitere Veränderung der

Konstruktion notwendig, um zu dem erfindungsgemäßen Gegenstand zu kommen. Gemäß Anspruch 1 sollten der Träger und seine Last aber an den Linearachsen in einem Abstand jeweils über ein Schwenkgelenk angelenkt sein.

- 3.4.6 Die Kammer kann keine Gründe erkennen, warum der Fachmann die Lehre aus Dokument E3 nicht auf den Prüfapparat aus Dokument E1 anwenden würde. Sicher würde er neben den Linearachsen und den Schwenkgelenken aus E3 auch die Führungsschienen für die seitliche Führung des Trägers implementieren. Die Einsprechende hatte in der mündlichen Verhandlung dazu ausgeführt, dass der Wortlaut des Anspruchs 1 eine weitere Stabilisierung des Trägers durch Führungsschienen nicht ausschließe. Die Kammer folgt dieser Einschätzung. Die Integration der Aufhängung aus Dokument E3 in die Vorrichtung aus Dokument E1 führt dort zu einem Träger, der über zwei Schwenkgelenke an die beabstandeten Linearachsen angelenkt und zusätzlich in Führungsschienen geführt ist, um ein seitliches Verrutschen in den Längenausgleichselementen zu verhindern. Der Fachmann kommt somit in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1.

4. Hilfsantrag 3, Anspruch 1

- 4.1 Die obigen Ausführungen zu Ausführbarkeit, Artikel 123(2) und 123(3) EPÜ, und Neuheit (siehe Nr. 3.1, 3.2 und 3.3 oben) treffen auch für den Hilfsantrag 3 zu.

4.2 Erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ 1973)

- 4.2.1 Im Vergleich zum Hauptantrag hat dieser Anspruch 1 zusätzlich die Merkmale, wonach der Träger längenunveränderlich ist und zwischen dem Träger und nur einer der Linearachsen ein Längenausgleichselement

vorgesehen ist. Es fehlt jedoch das Merkmal, wonach für jede der Linearachsen jeweils ein Linearantrieb vorgesehen ist. Es wird, wie im erteilten Anspruch 1, nur definiert, dass der Träger in der Längsrichtung unabhängig verfahrbar ist.

- 4.2.2 Das Merkmal, wonach der Träger längenunveränderlich ist, ist bereits aus E1 bekannt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 **unterscheidet** sich somit von der Offenbarung des Dokuments E1 dadurch, dass der Träger über jeweils ein Schwenkgelenk in einem Abstand an den Linearachsen angelenkt ist, in der Längsrichtung unabhängig verfahrbar ist, und dass zwischen dem Träger und nur einer der Linearachsen ein Längenausgleichselement vorgesehen ist.
- 4.2.3 Die Unterscheidungsmerkmale **bewirken** eine Aufhängung des längenunveränderlichen Trägers über ein Längenausgleichselement und je ein Schwenkgelenk an zwei Linearachsen, sodass der Träger verdreht werden kann. Für die Einschränkung, dass zwischen dem Träger und nur einer der Linearachsen ein Längenausgleichselement vorgesehen ist, wird keine gesonderte Wirkung beschrieben.
- 4.2.4 Die Aufhängung in Dokument E1 erlaubt bereits, den Träger durch unterschiedliches Verfahren der Linearantriebe zu verdrehen. Dem Fachmann stellt sich somit wieder die Aufgabe, eine **andere** Form der Aufhängung zu realisieren. Der Fachmann wird, wie bei dem Gegenstand des Hauptantrags, wieder das Dokument E3 konsultieren. Wie bereits oben ausgeführt, lernt der Fachmann aus dem Dokument E3, dass beim Befestigen des längenunveränderlichen Trägerelements über die Schwenkgelenke 5a, 5b an den Linearachsen zwischen dem Träger und den Linearachsen jeweils ein

Längenausgleichselement (Gleitelemente 6a, 6b in Gleitführungen 4a und 4b) erforderlich ist. Wenn der Fachmann die Befestigung des Trägers aus Dokument E3 in dem Manipulator des Dokuments E1 verwenden will, wird er daher auch die Längenausgleichselemente an den Schwenkgelenken und die Führungsschienen (11a, 11b) mit übernehmen.

- 4.2.5 Die Einsprechende argumentiert bezüglich des Merkmals, wonach nur an einer der Linearachsen ein Längenausgleichselement vorgesehen ist, dass es bei längenunveränderlichem Träger nur zwei Alternativen zu der in Dokument E1 gezeigten Lösung gäbe: *"Der Fachmann weiß ohne weiteres aus seinem Fachwissen, dass anstatt der Alternative, die die E3 angibt - nämlich zwei Längenausgleichselemente-, auch nur ein einziges Längenausgleichselement die Aufgabe löst. Der Fachmann wird die andere Alternative wählen, da diejenige der E3 eine zusätzliche Führung zur Vermeidung einer Linearverschiebung entlang des Trägers benötigt (in E3 muss die carriage 12 in einer Führung entlang der guide rails 11a/11b geführt werden - Spalte 2, Z. 64, bis Spalte 3, Z. 1)".* Diese andere Alternative sei die einfachere Ausgestaltung. Für den Fachmann sei es vollkommen naheliegend, von den zwei Alternativen, die sich ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik noch anböten, eine auszuwählen (vgl. Beschwerde-begründung, Punkt 2.4).

Zudem sei in Dokument E3 die Verwendung des ersten und des zweiten Längenausgleichselements nur als ein nützlicher Weg ("an expedient way", Spalte 1, Zeilen 43 bis 46) bezeichnet. Für den Fachmann folge es also ohne Weiteres, dass auch die alternative Ausgestaltung mit nur einem Längenausgleichselement umfasst sei. Da diese Lösung mit nur einem Längenausgleichselement die

einfachste und preiswerteste Form sei, einen Längenausgleich zu schaffen, würde der Fachmann diese auch als bevorzugt erkennen.

In der mündlichen Verhandlung wie im schriftlichen Vorbringen hat die Einsprechende weiter ausgeführt, dass aus der offenkundigen Vorbenutzung der Vorrichtung MU 64 auch ein Prüfapparat für zerstörungsfreie Materialprüfung bekannt sei. Dieser Apparat offenbare einen Manipulator, der zwei Linearachsen (8a, 8b, 12a, 12b, eine obere Linearachse und eine untere Linearachse; wegen der langen Hebelarme der Seitenschenkel 5, 7 gäbe es am Ende der Seitenschenkel weitere Linearachsen) aufweise, eine Prüfvorrichtung bestehend aus einer Prüfquelle (Prüfquellen 4a und 4b) und einem Detektor (Detektoren 6a und 6b), und einen um eine Schwenkachse (18) schwenkbaren und in einer Längsrichtung (10, 14; die Längsrichtungen verliefen hier horizontal und nicht vertikal wie beim Streitpatent) des Manipulators verfahrbaren, längenveränderlichen, teleskopartigen Träger (2), an dem die Prüfquelle (4) und der Detektor (6) befestigt seien, wobei der Träger (2) an den Linearachsen (8, 12) in einem Abstand jeweils über ein Schwenkgelenk angelenkt und in der Längsrichtung unabhängig verfahrbar sei (die unteren und die oberen Linearachsen würden zwar durch einen Motor angetrieben, um den Träger zu verschieben; die unabhängige Verfahrrichtung zwischen den unteren Linearachsen 8a, 8b und den oberen Linearachsen 12a, 12b fände dadurch statt, dass der obere Seitenschenkel mit seinem Schwenkgelenk mittels eines Zusatzmotors in einer weiteren Schiene S bewegt werde; es erfolge demnach eine Bewegung nur entlang der oberen Linearachse 14, wodurch eine Verschwenken des Trägers um die Schwenkachse 18 möglich sei). Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich somit von der Offenbarung der Vorrichtung MU 64 dadurch, dass

der Träger längenunveränderlich sei, und dass zwischen dem Träger und nur einer Linearachse ein Längenausgleichselement vorgesehen sei.

Aus diesen Unterschiedsmerkmalen lasse sich die Aufgabe formulieren, eine andere Form der Ausführung für den Manipulator zu realisieren.

Schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens würde der Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe den Träger als längenunveränderlichen Träger ausführen und dafür ein Längenausgleichselement vorsehen. Er käme somit in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1. Aber der Fachmann würde auch das Dokument E3 berücksichtigen, wo das Konzept zu entnehmen sei, einen längenunveränderlichen Träger mit Längenausgleichselementen zu kombinieren. Der Fachmann wisse aber, dass statt zwei Längenausgleichselementen auch nur ein einziges die Aufgabe des Längenausgleichs löse.

- 4.2.6 Die Patentinhaberin sieht den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahegelegt. Sie erwiderte, dass der Fachmann, ausgehend von der Vorrichtung des Dokuments E1, bei der Suche nach einer Lösung, wenn er das Dokument E3 konsultiere, dann die Lösung, wie in Dokument E3 offenbart, übernehmen würde. Die Tatsache, dass die Verwendung von zwei Längenausgleichselementen in Dokument E3 als ein nützlicher Weg bezeichnet sei, impliziere noch nicht, dass nur ein Längenausgleichselement verwendet werde. Wenn durch diesen Hinweis nur ein Längenausgleichselement mit offenbart wäre, gäbe es die in den Figuren 1 bis 5 gezeigte Lösung des Dokuments E3 gar nicht. Vielmehr würde diese viel einfachere Lösung mit nur einem Längenausgleichselement stattdessen ausführlich gezeigt.



Die Lösung mit nur einem Längenausgleichselement mache nämlich die Führungsschienen 11a, 11b überflüssig und erlaube es, die Vorrichtung zu vereinfachen und die Bautiefe zu verringern.

Zu der Vorrichtung MU 64 sieht die Patentinhaberin ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Beide Linearachsen würden mit nur einem Motor synchron angetrieben. Ein unabhängiges Verfahren des Trägers sei nur möglich, weil der Träger mit seinem oberen Schwenkgelenk nicht an der Linearachse befestigt sei, sondern an der weiteren Schiene S, die in der Linearachse bewegbar sei. Das obere Schwenkgelenk sei über einen eigenen Motor innerhalb der weiteren Schiene bewegbar. Es sei daher ein weiter Schritt nötig. Der Fachmann würde ausgehend von der Vorrichtung MU 64 das Dokument E3 nicht berücksichtigen, da es sich um andere Größendimensionen handele.

- 4.2.7 Die Kammer schließt sich der Auffassung der Einsprechenden nicht an, dass es bei längenunveränderlichem Träger nur zwei Alternativen zu der in Dokument E1 gezeigten Lösung gäbe. In den Absätzen 11 und 12 der Patentschrift sind noch weitere prinzipielle Möglichkeiten angegeben. Durch die Angabe "in an expedient way" in Dokument E3 wird zwar deutlich, dass die gezeigte Lösung nur eine zweckmäßige Lösung darstellt, aber das Dokument E3 regt auch keine andere Lösung an. Die Kammer kann sich auch der Auffassung der Einsprechenden nicht anschließen, dass für den Fachmann in Dokument E3 auch die alternative Ausgestaltung mit nur einem Längenausgleichselement umfasst sei. Die Kammer kann im Dokument E3 keine Offenbarung für ein Längenausgleichselement zwischen dem Träger und nur einer der Linearachsen erkennen. Es stellt sich daher die Frage, was den Fachmann dazu anregen könnte, von der

in Dokument E3 gezeigten Lösung abzuweichen und wo in den zitierten Dokumenten der Fachmann Anregungen für alternative Lösungen finden würde. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es sich bei dieser Alternative nicht um eine oder zwei Änderungen des nächstliegenden Stands der Technik handelt, sondern um die Änderung der in Dokument E3 vorgeschlagenen Lösung. Die Behauptung, dass die Lösung mit nur einem Längenausgleichselement die einzige Alternative für die Anordnung in Dokument E3 sei, stützt sich auf eine rückschauende Betrachtungsweise. Nach Ansicht der Kammer ist es dabei unerheblich, ob das Dokument E1 oder die vermeintlich offenkundige Vorbenutzung der Vorrichtung MU 64 als nächstliegender Stand der Technik gewählt wird. In beiden Fällen wird durch das Dokument E3 nicht offenbart oder nahegelegt, dass nur ein Längenausgleichselement für einen längenunveränderlichen Träger vorhanden ist.

Auch wenn der Fachmann bei der Vorrichtung MU 64 sein allgemeines Fachwissen anwendet, kommt er nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1. Er müsste ohne irgendwelche Anregung die obere Linearachse verändern und mit einem unabhängigen Antrieb versehen und dann den Träger direkt an diese Linearachse anlenken. Es ist auch nicht ersichtlich, warum der Fachmann von dem längenveränderlichen Träger abweichen sollte.

- 4.2.8 Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, selbst unter der Annahme, dass die Benutzung der Vorrichtung MU 64 zum Stand der Technik gehört und sie als nächstkommender Stand der Technik anzusehen wäre.

- 4.3 Die Gegenstände der abhängigen Ansprüche 2 bis 10 betreffen bevorzugte Ausgestaltungen des Gegenstands des Anspruchs 1 und beruhen daher ebenfalls auf einer erfinderischen Tätigkeit.

### **Entscheidungsformel**

#### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, das Patent in geändertem Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

#### Beschreibung:

- 3 Seiten, überschrieben mit "Hilfsantrag 3" (geänderte Spalten 1 bis 4 der Patentschrift und Einschub zu Spalte 1), eingereicht mit Schreiben vom 7. Juni 2012,
- Beschreibungstext von Spalte 5 der Patentschrift.

#### Ansprüche:

- Nr. 1 - 10 gemäß Hilfsantrag 3, eingereicht mit Schreiben vom 7. Juni 2012.

#### Zeichnungen:

- Figuren 1 bis 5 der Patentschrift.

Die Geschäftsstellenbeamtin:

Der Vorsitzende:



M. Kiehl

B. Müller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt